

**CARLOS EDUARDO
NEVES DE CARVALHO**

**AQUISIÇÃO
E PERDA DE
DISTINTIVIDADE
MARCÁRIA**

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2020

Copyright © 2020 by Carlos Eduardo Neves de Carvalho

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL

Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.

não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil

Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

C331a

Carvalho, Carlos Eduardo Neves de

Aquisição e perda de distintividade marcária / Carlos Eduardo Neves
de Carvalho. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2020.

332 p. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 287-303.

ISBN 978-85-519-1725-1

1. Propriedade industrial. 2. Propriedade intelectual. 3. Notoriedade.
4. Marca. I. Título.

CDD 346

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

Introdução.....	1
-----------------	---

Parte I – Aquisição de Distintividade

Título I – A Marca como Sinal Distintivo:.....	7
Capítulo I – Aspectos importantes da marca no Brasil:.....	7
Seção I – Sinais Distintivos de Empresa:.....	7
§1º Nome Comercial / Nome Empresarial:	8
§2º Título de Estabelecimento Comercial:	10
§3º <i>Trade Dress</i> :.....	11
§4º Sinal ou Expressão de Propaganda:	15
§5º Nome de Domínio:	15
§6º Marca: Um Importante Bem de Propriedade Intelectual	15
Seção II – Requisitos para proteção legal da marca em nosso ordenamento jurídico	19
§1º Distintividade como condição de validade legal de marca:.....	20
§2º Novidade relativa/ disponibilidade:.....	25
§3º Veracidade	28
§4º Licitude.....	29
Seção III - Tipos de Marcas:.....	31
§1º Quanto à Forma de Apresentação:	31
a) Nominativa:.....	32
b) Figurativa.....	33
c) Mista	34
d) Tridimensional:	34
§2º Quanto a sua Destinação:	36

Capítulo II – Classificação das Marcas face a sua Distintividade	39
Seção I – Espectro da distintividade: intrínseca e extrínseca – para classificação dos tipos de marcas	39
§1º Sinais fortemente distintivos: marcas de fantasia e arbitrária: ...	41
§2º Marcas com distintividade fraca, e que tenham relação indireta com o sinal distintivo: (marcas evocativas ou sugestivas).....	42
Seção II – Sinais não Distintivos: Sinais descritivos, de carácter genérico, necessário, comum e vulgar, previstos no Art.124, VI, LPI	47
§1º Sinal descritivo:	48
§2º Sinal genérico:	50
§3º Sinal necessário:	54
§4º Sinal de uso comum e vulgar:	55
Seção III – A Questão do Apostilamento de Marcas pelo INPI	60
Título II – Teoria do <i>Secondary Meaning</i>	67
Capítulo I – Conceito de <i>Secondary Meaning</i>	67
Seção I – Instituto proveniente dos países de <i>Common Law</i>	67
§1º - Origem do Instituto:.....	67
§2º - Necessidade de “uso no comércio” do sinal para aquisição de direitos:	69
Seção II – Conceito jurídico	71
Capítulo II – Fatores Legais Relevantes e Meios de Comprovação para a Aquisição da Distintividade por Significado Secundário	80
Seção I – Fatores relevantes para identificar o <i>secondary meaning</i>	80
§1º Uso prolongado no mercado.....	81
§2º Investimentos publicitários feitos pelo titular da marca.....	83
§3º Extensão geográfica abrangida pela marca	84
§4º Percepção dos consumidores: público alvo.....	85
Seção II – Meios de comprovação legal do <i>secondary meaning</i>	87

Capítulo III – Previsão Legal do <i>Secondary Meaning</i>	91
Seção I – Previsão legal no ordenamento jurídico estadunidense	91
Seção II – Previsão legal na União Europeia.....	92
Seção III – Previsão legal na Convenção da União de Paris, art.6, Quinquies, C1, e art.15.1 do TRIPS.....	98
§1º CUP – Convenção da União de Paris – Art.6, Quinquies, C1	98
§2º <i>TRIPS Agreement</i> – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.....	102
Seção IV – Situação atual em nosso ordenamento jurídico: ausência de previsão expressa na Lei nº9.279/96 e posição do INPI.....	106
Seção V – Jurisprudência brasileira	112
Título III – Marca Notórias (Marcas Notoriamente Conhecidas e Alto Renome)	133
Capítulo I – Notoriedade.....	133
Seção I – Conceito jurídico.....	133
Seção II – Efeitos da notoriedade e a distintividade nas marcas notórias.....	137
Capítulo II – Tipos de Marcas Notórias.....	140
Seção I – Marca de alto renome	141
§1º Introdução legal da marca notória – alto renome – ordenamento jurídico brasileiro	141
Seção V – Das Marcas Notórias:.....	142
§2º Exceção ao princípio da especialidade.....	144
§3º Definição legal.....	149
§4º Características.....	152
Seção II - Critérios adotados para averiguação de notoriedade – marcas notoriamente conhecidas e de alto renome.....	153
§1º Critérios para averiguação de notoriedade adotados pelos EUA, OMPI e INTA.....	154

§2º Critérios para averiguação de notoriedade no Brasil.....	156
A) Critérios existentes na revogada Lei nº 5.772/1971, art.67.....	156
B) Critérios existentes na vigência da Lei nº 9.279/96	159
a) As revogadas Resoluções nº110/2004 e nº121/2005	159
b) Posição Majoritária do Judiciário – Impossibilidade de reconhecimento por prazo indeterminado do alto renome de uma marca.....	161
c) Resolução nº107/2013	167
Seção II – Marca notoriamente conhecida.....	171
§ 1º Conceito e previsão legal.....	171
§2º Exceção ao princípio da territorialidade	180

Parte II – Perda de Distintividade de uma Marca: Degeneração e Diluição

Título I – Degeneração/Degenerescência/Vulgarização	187
Capítulo I – Conceito Jurídico de “Degeneração”	187
Capítulo II – Formas de Apreciação da Degeneração.....	194
Seção I – Forma errônea de utilização da marca no mercado consumidor	196
Seção II – Dicionarização da expressão de marca designando o produto ou serviço.....	200
Seção III – Publicidade Massiva da Marca associando-a ao Nome do Produto ou Serviço	203
§ 1º Notoriedade excessiva pode ocasionar degeneração.....	203
§ 2º Condutas do titular da marca para evitar a degeneração	205
Seção IV – Expiração da patente de um produto novo no mercado, reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa.....	211

Capítulo III – Previsão Legal do Fenômeno da Degeneração	219
Seção I – Fenômeno da degeneração no direito comparado: Estados Unidos da América, Comunidade Europeia e alguns Países Latinos	219
§1º Estados Unidos da América.....	219
§ 2º União Europeia	223
§3º América Latina.....	226
Seção II – Art. 6, Quinquies, B (2) e C (1) da Convenção de Paris.....	227
Seção III – Ausência de previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro.....	230
Seção IV – Jurisprudência Brasileira	238
Título II – Diluição de Marca.....	247
Capítulo I – Conceito jurídico de diluição	247
Capítulo II – Instituto da Diluição nos EUA.....	253
Capítulo III – Diluição na CUP, TRIPs e União Europeia	259
Seção I – Ausência de Proteção na Convenção de Paris	259
Seção II – <i>TRIPS Agreement</i>	260
Seção III – União Europeia	261
Capítulo IV – Diluição no Brasil.....	264
Seção I – Aproveitamento parasitário diferente de concorrência parasitária	265
Seção II – Aproveitamento parasitário	267
§1º Enriquecimento ilícito e danos materiais e morais à marca do titular	268
§2º Fraude à Lei	269
Seção III – Violação da integridade material e reputação de uma marca	270
Seção IV – Jurisprudência	274

Conclusão.....	281
Referências Bibliográficas	287
Sites consultados	301
Referências Normativas	305